

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE PCT NATIONAL STAGE APPLICATION OF
BETZ ET AL.

INTERNATIONAL APPLICATION NO: PCT/EP03/07347

FILED: 8 JULY 2003

U.S. APPLICATION NO: Not Yet Known

35 USC §371 DATE: Herewith

FOR: LIQUID FORMULATIONS WITH HIGH CONCENTRATION OF
HUMAN GROWTH HORMONE (HGH) COMPRISING PHENOL

Commissioner for Patents
PO Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

PETITION UNDER 37 CFR 1.47(a)

This Petition is being filed in response to the Patent and Trademark Office (PTO) Notification of Missing Requirements in the above-identified application. Specifically the Oath or Declaration of the Inventors is missing.

The named inventors in the above-described application are Michael Betz and John Stevens. John Stevens signed the enclosed declaration, however, Michael Betz refuses to sign the declaration. The last known address of the non-signing inventor is

Michael Betz
Jagerstrasse 1
8200 Schaffhausen
Switzerland

In response to a request by Sandoz to sign the declaration in the above-described patent application which was already signed by his co-inventor, John Stevens, Mr. Betz faxed a reply letter stating that he refuses to sign the declaration. It is noted that Mr. Betz's letter is dated December 17, 2003, however, the date should be December 17, 2004, as evidenced by the date of the fax machine on top of the letter. In the letter, Mr. Betz states that he believes he is entitled to remuneration under Austrian law from his former employer, Biochemie/Sandoz, because he is a joint inventor of the subject matter claimed in the above-described patent application. In the last sentence of the letter, Mr. Betz states that he "shall return the documents in a signed manner only after having achieved a settlement". A copy of Mr. Betz's letter is attached hereto. Please note that Applicants will provide an English language translation of Mr. Betz's letter shortly.

BEST AVAILABLE COPY

In a letter dated May 7, 2005, Dr. Gasteiger, a Human Resource representative at Sandoz, informed Mr. Betz that he will receive remuneration provided that the prerequisites of Austrian Patent Law are fulfilled, for example, a patent is granted on the above-described patent application and the invention is used. A copy of Dr. Gasteiger's letter is attached hereto. Please note that Applicants will provide an English language translation of Dr. Gasteiger's letter shortly.

In response, Mr. Betz telephoned Dr. Gasteiger at Sandoz and requested a guarantee from Sandoz that he will receive remuneration for his invention. Dr. Gasteiger, or a colleague thereof, replied that Mr. Betz will receive remuneration provided the prerequisites of Austrian Patent Law with regard to remuneration are fulfilled.

Applicants submit that proof has been submitted that one of the inventors, Michael Betz, has been provided with a copy of the above-described application and refuses to sign the enclosed declaration. The requisite facts and background are supported by the accompanying letters attached hereto. Applicants further submit that a declaration has been submitted in response to a Notice of Missing Parts in which only one of the two named inventors has signed, as Michael Betz refuses to sign. For these reasons, Applicants request that this petition under 37 CFR 1.47(a) be granted and the application be forwarded for prosecution on the merits.

Enclosed is a Petition for a three-month extension of time.

The Commissioner is authorized to charge any further fee due under 37 CFR 1.17(h), or credit any overcharge, as a result of this Petition to Deposit Account No. 19-0134.

Respectfully submitted,

Novartis
Corporate Intellectual Property
One Health Plaza, Building 104
East Hanover, NJ 07936-1080
(862) 778-7945


John D. Thallemer
Attorney for Applicants
Reg. No. 34,940

Date: November 29, 2005

Biochemiestr. 10, 6250 Kundl, Austria

Von Dr. Peter Gasteiger
Human Resources
Tel +43 (0)5338 200-3283
Email peter.gasteiger
@sandoz.com
Datum 17. Mai 2005

Herrn
Dr. Michael Betz
Jägerstraße 1
CH-8200 Schaffhausen

Patentanmeldung

Sehr geehrter Herr Dr. Betz,

wir sind von der Novartis Corporate Intellectual Property- Abteilung in Basel darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass Sie die Dokumente zur Patentanmeldung für bestimmte flüssige Formulierungen mit hohen Konzentrationen an humanem Wachstumshormon bislang noch nicht unterschrieben haben.

An dieser Stelle möchten wir Sie nochmals höflich ersuchen, dies umgehend zu tun. Bezuglich des von Ihnen geltend gemachten Vergütungsanspruchs möchten wir nochmals auf die zwei hierfür notwendigen Voraussetzungen erinnern:

1. Vorliegen der Patentfähigkeit, festgestellt durch die Patenterteilung.
2. eine kommerzielle Nutzungshandlung des (vormaligen) Dienstgebers.

Beides liegt gegenwärtig nicht vor, insbesondere ist der Zeitpunkt der kommerziellen Nutzung nicht abzusehen. Sind die Voraussetzungen gegeben, werden wir auch Ihre etwaigen Ansprüche auf Vergütung entsprechend den Bestimmungen des Patentgesetzes prüfen.

Weiters möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sandoz es sich vorbehält, entstehende Mehrkosten, die durch Ihre bisherige Weigerung, die oben erwähnten Dokumente zu unterfertigen, notfalls gerichtlich geltend zu machen. Sollte es durch die Nicht-



Unterfertigung auch zu einem Verlust einer Patentanmeldung kommen, wird Sandoz Ihnen gegenüber Schadenersatzansprüche - nach entsprechender Prüfung - erheben. Wir gehen jedoch davon aus, dass es dazu nicht kommen wird und ersuchen Sie um entsprechende Kooperation. Herzlichen Dank!

Mit freundlichen Grüßen

Sandoz GmbH

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Gasteiger'. It is positioned above a vertical line.

Dr. Peter Gasteiger

BEST AVAILABLE COPY

BEST AVAILABLE COPY

KOPIE

Betreff: Name: Michael Betz

Corporate Intellectual Property

17. Dez. 2004

F/F M/G F/L PS C-py

Jägerstrasse 1
8200 Schaffhausen
SchweizTelefon: + 41 (0)52 - 640 2349
klatschmohn@gmx.chDr. Michael Betz • Jägerstrasse 1 • CH 8200 SchaffhausenBiljana Colovic
Novartis AG
Corporate Intellectual Property
4002 Basel

Schaffhausen, 17. Dezember 2003

Patentanmeldungen: Flüssige Formulierungen mit hohen Konzentrationen an humanem Wachstumshormon (HGH), enthaltend 1,2-Propylenglykol / Glycin / Phenol

Sehr geehrte Frau Colovic,

Besten Dank für die Zusendung der Abtretungserklärungen. Mit grosser Freude sehe ich die gewerbliche Nutzung meiner Erfindungen voranschreiten.

Vor mir liegen nun drei Dokumenten-Sets:

- Eines mit Schreiben vom 6. August 2003, bereits unterzeichnet von John Stevens, bezüglich der Patentanmeldungen BP/G-32574P1; BP/G-32575P1 und BP/G-32576P1;
- eines mit Schreiben vom 10. Dezember 2004 bezüglich der Patentanmeldungen BP/G-32575A/BCK und BP/G-32576A/BCK (Nationale Phase PCT/EP03/07349 und PCT/EP03/07346); sowie,
- eines mit Schreiben vom 14. Dezember 2004 bezüglich der Patentanmeldung BP/G-32574BCK (Nationale Phase PCT/EP03/07347).

In allen Schreiben werde ich gebeten, die genannten Dokumente zu unterzeichnen und damit alle meine Rechte im Zusammenhang mit diesen Erfindungen an die Sandoz AG abzutreten.

Des Weiteren liegt vor mir mein Schreiben an Herrn Thomas Lehmeier vom 1. September 2003, das bisher unbeantwortet blieb.

In meinem Schreiben weise ich u.a. auf die §§ 7 bis 17 PatG hin, in denen der Österreichische Gesetzgeber im technischen Bereich des Patentes ausdrücklich für die sogenannte Diensterfindung Sorge trifft. Bei der Interessenabwägung zwischen der Dienstgeberseite und demjenigen des Dienstnehmererfinders an der kommerziellen Verwertung seiner Erfindung geht das Patentrecht davon aus, dass das Arbeitsergebnis, m.a.W. die Erfindung des Arbeitnehmers, nicht pauschal dem Dienstgeber zuzuordnen ist, sondern vielmehr eine differenzierte Regelung Platz greift.

Jedenfalls gebührt dem Arbeitnehmer eine angemessene besondere Vergütung nach § 8 Abs. 1 PatG, weil der dem Dienstnehmer zustehende Arbeitslohn regelmäßig nicht Entgelt für Erfindertätigkeit ist. Die Rechte des Dienstnehmers aus der Erfindung sind einseitig zwingend zu

BEST AVAILABLE COPY

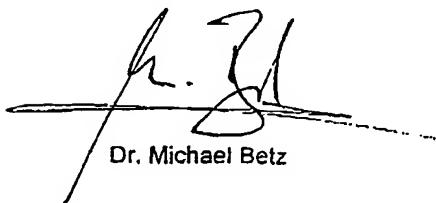
BEST AVAILABLE COPY

seinen Gunsten gem. § 17 PatG und wirken selbst nach Auflösen des Dienstverhältnisses fort gem. § 16 PatG.

Ich möchte Sie nochmals bitten, mir die Sachlage aus Ihrer Sicht zu erläutern, v.a. im Hinblick auf eine angemessene Vergütung, da alle Ihre Schreiben in diesem Punkt sehr zurückhaltend formuliert sind (we do hereby sell and assign to Sandoz ... all our right, title and interest ...).

Sie werden verstehen, dass ich Ihnen die Dokumente erst nach einer Einigung unterzeichnet zukommen lassen werde.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Michael Betz

BEST AVAILABLE COPY

BEST AVAILABLE COPY